



TM

Docket No.: 044085-0169

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277
: Confirmation Number: 3540
Shoji IMAIZUMI, et al. :
Application No.: 10/637,661 : Group Art Unit: 2624
: Filed: August 11, 2003 : Examiner: Wenpeng Chen
: For: IMAGE FORMING APPARATUS

SUBMISSION OF PETITION TO CORRECT INVENTORSHIP UNDER 37 C.F.R.
1.48(a)

Mail Stop Petition
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are a Petition to Correct Inventorship under 37 C.F.R. 1.48(a) and Consent of Assignee under 37 C.F.R. 1.48(a)(5). As mentioned in the Substitute Amendment filed April 6, 2005, the Petition and Consent of Assignee are submitted in response to the rejection of claims 11-14 and 26-31 under 35 U.S.C. §102(f) in the Office Action dated October 21, 2004.

Respectfully submitted,

McDERMOTT WILL & EMERY LLP

Tomoki Tanida
Tomoki Tanida
Recognition under 37 C.F.R. 10.9(b)

600 13th Street, N.W.
Washington, DC 20005-3096
Phone: 202.756.8000 EJW:TT
Facsimile: 202.756.8087
Date: April 20, 2005
WDC99 1071614-1.044085.0169

**Please recognize our Customer No. 20277
as our correspondence address.**



Docket No.: 044085-0169

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277
Shoji IMAIZUMI, et al. : Confirmation Number: 3540
Application No.: 10/637,661 : Group Art Unit: 2624
Filed: August 11, 2003 : Examiner: Wenpeng Chen
For: IMAGE FORMING APPARATUS

AMENDMENT, PETITION AND FEE TO CORRECT INVENTORSHIP UNDER 37 CFR
1.48(a)

Mail Stop Petition
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants petition the Commissioner to correct the inventorship of the above-identified patent application in all appropriate records of the U.S. Patent and Trademark Office.

AMENDMENT

Please amend the records for the above-identified application as follows:

- (1) Delete Inventor Toshio Tsuboi, originally named in the application.

REMARKS

This application was originally filed in the names of Shoji Imaizumi, Yoshihiko Hirota, Hiroshi Sugiura and Toshio Tsuboi. Upon review of the inventor's contributions to the invention claimed in this patent application, it has been determined through legal analysis that Toshio Tsuboi is not an inventor and the error occurred without any deceptive intention on his part. Accordingly, this Petition is made to correct the inventorship in the patent application. In support of the Petition to Correct Inventorship the following documents are enclosed:

A Statement under 37 CFR 1.48(a)(2) from Toshio Tsuboi who is being deleted as an inventor, that the inventorship error occurred without any deceptive intention on his part.

The originally named inventors, Shoji Imaizumi, Yoshihiko Hirota and Hiroshi Sugiura assigned their rights to the application to Minolta Co., Ltd. by assignment recorded at Reel 010266, Frame 0548. Minolta Co., Ltd. has changed their name to Konica Business Technologies, Inc. by virtue of the attached document submitted for recordation concurrently herewith. A Consent of Assignee under 37 CFR 1.48(a)(2) to change the inventorship in the patent application executed by Masaru Kamei of Konica Business Technologies, Inc. is also attached.

The Inventors Shoji Imaizumi, Yoshihiko Hirota and Hiroshi Sugiura have executed a new Declaration in compliance with 37 CFR 1.63, which is filed herewith.

The Commissioner is hereby authorized to charge the Petition Fee of \$130.00 to Deposit Account 500417.

Applicants submit that the Petition and accompanying documentation satisfies all requirements for correction of inventorship under 37 CFR 1.48(a). An early consideration and grant

Application No.: 10/637,661

of this Petition, as well as a prompt entry of the amendment of the inventorship on the application, are earnestly solicited.

To the extent necessary, a petition for an extension of time under 37 C.F.R. 1.136 is hereby made. Please charge any shortage in fees due in connection with the filing of this paper, including extension of time fees, to Deposit Account 500417 and please credit any excess fees to such deposit account.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT WILL & EMERY LLP



Tomoki Tanida
Recognition Under 37 CFR 10.9(b)

600 13th Street, N.W.
Washington, DC 20005-3096
202.756.8000 EJW:TT:lnm
Facsimile: 202.756.8087
Date: April 20, 2005

WDC99 1071658-1.044085.0169



Docket No.: 44085-169

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Customer Number: 20277

Shoji IMAIZUMI, et al.

Confirmation Number: 3540

Application No.: 10/637,661

Group Art Unit: 2624

Filed: August 11, 2003

Examiner: Wengpeng Chen

For: IMAGE FORMING APPARATUS

STATEMENT OF DELETED INVENTOR UNDER 37 CFR 1.48(a)(2)

I, TOSHIO TSUBOI, hereby affirm that I am not a joint inventor of the above-referenced application and that the error in inventorship occurred without deceptive intent on my part.

Toshio Tsuboi
Toshio Tsuboi

Date: 3/14/05

WDC99 1048312-1.044085.0169

SUBSTITUTE DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY



As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, mailing address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter claimed and for which a patent is sought on the invention entitled **IMAGE FORMING APPARATUS**, the specification of which

- is attached hereto.
- was filed on August 11, 2003 as United States Application Number 10/637,661, or PCT International Application Number and was amended on (if applicable), or
- is a Continuation-In-Part (CIP) of Application Number , filed

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is known to me to be material to patentability in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 including for continuation-in-part applications, material information which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of the continuation-in-part application.

I hereby claim foreign priority benefits under 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or (f), or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's or plant breeder's right certificate, or 365(a) of any PCT international application which designated at least one country other than the United States of America, listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's, or plant breeder's rights certificate, or any PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

Prior Foreign Applications(s):

Number	Country	Day/Month/Year filed	Priority Claimed
10-188724	Japan	03/07/98	<input checked="" type="checkbox"/>
10-188730	Japan	03/07/98	<input checked="" type="checkbox"/>
10-188736	Japan	03/07/98	<input checked="" type="checkbox"/>

I hereby claim the benefit under 35 United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

Prior Provisional Application(s):

Application Number	Filing Date
--------------------	-------------

I hereby claim the benefit under 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s) or 365(c) of any PCT international application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT international application in the manner provided by the first paragraph of 35, United States Code, Section 112. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

Prior U.S. Application(s):

Application No.	Filing Date	Status: Patented
09/346,276	July 1, 1999	Patent No. 6,625,331

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

POWER OF ATTORNEY:

As a named inventor, I hereby appoint the registered practitioners of McDermott Will & Emery LLP, included in the Customer Number provided below, with full power of substitution and revocation, to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith.

CUSTOMER NUMBER 20277 Send correspondence to the address associated with Customer Number 20277

McDermott Will & Emery LLP
600 13th Street, N.W.
Washington, D. C. 20005-3096

Direct Telephone Calls to: Telephone 202.756.8000

Full name of sole or first inventor: Shoji IMAIZUMI

Inventor's signature: Shoji Imaizumi Date: Mar. 14, 2005

Residence: Shinshiro-shi, Aichi-ken, Japan

Citizenship: Japan

Post Office Address: c/o Konica Minolta Business Technologies, Inc.,
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan

Full name of second inventor: Yoshihiko HIROTA

Inventor's signature:

Yoshihiko Hirota

Date: Mar. 16, 2005

Residence: Toyokawa-shi, Aichi-ken, Japan

Citizenship: Japan

Post Office Address: c/o Konica Minolta Business Technologies, Inc.,
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan

Full name of third inventor: Hiroshi SUGIURA

Inventor's signature:

Hiroshi Sugiura

Date: Mar. 15, 2005

Residence: Hoi-gun, Aichi-ken, Japan

Citizenship: Japan

Post Office Address: c/o Konica Minolta Business Technologies, Inc.,
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan

WDC99 1044804-1.044085.0169

(Partial translation)

CERTIFICATE FOR ALL CLOSED MATTERS AS RECORDED IN THE COMMERCIAL REGISTER

26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo

Konica Minolta Business Technologies, Inc.

Legal Person No. 0111-01-034249

APR 20 2005

O I P E
P A T E N T & T R A D E M A R K O F F I C E
S C I V A

Company Name	<u>Konica Business Technologies Corporation</u>	
	Konica Minolta Business Technologies, Inc.	Changed on October 1, 2003 Registered on October 10, 2003
Main Office	<u>26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo</u>	
Public Notice	<u>Public notices of the Company shall be published in "The Official Gazette".</u>	
	Public notices of the Company shall be published in "The Nihon Keizai Shimbun".	Changed on August 25, 2003 Registered on August 25, 2003
Date of establish-ment of corporation	October 1, 2002 (omitted)	
Division of corporate	Divided from Konica Corporation, whose address was 26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo	Registered on April 1, 2003
	Divided from MINOLTA Co, Ltd., whose address was c/o Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome, Azuchi-machi, Chuo-ku, Osaka-shi	Registered on October 1, 2003
Matters relating to registration record	Establishment	October 1, 2002
	Relocation of main office to 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo	Registered on October 27, 2003 Closed on October 27, 2003

I hereby certify that all closed matters set forth herein are in the current record of the Commercial Register and valid.

October 28, 2003 Shinjuku District Office of the Tokyo Legal Affairs Bureau
Registrar, Masao Hasegawa (seal)

閉鎖事項全部証明書

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
会社法人等番号 0111-01-034249

商号	<u>コニカビジネステクノロジーズ株式会社</u>	
	コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社	平成15年10月 1日変更 平成15年10月10日登記
本店	<u>東京都新宿区西新宿一丁目26番2号</u>	
公告をする方法	<u>官報に掲載してこれを行う。</u>	
	日本経済新聞に掲載してこれを行う	平成15年 8月25日変更 平成15年 8月25日登記
会社成立の年月日	平成14年10月1日	
目的	<p>1 事務用機械器具及び材料の製造、販売 2 電気及び電子機械器具並びに材料の製造、販売 3 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>1 事務用機械器具の製造及び販売 2 電子部品、通信機械器具等の電気・電子機械器具の製造及び販売 3 前各号に関連するデバイス、部品、材料等の製造及び販売 4 前各号に関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業 5 前各号に附帯または関連する一切の業務</p>	
	平成14年10月15日変更 平成14年10月15日登記	
	<p>1 事務用機械器具の製造及び販売 2 電子部品、通信機械器具等の電気・電子機械器具の製造及び販売 3 前各号に関連するデバイス、部品、材料等の製造及び販売 4 前各号に関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業 5 印刷業及び製版業 6 前各号に附帯または関連する一切の業務</p>	
	平成15年10月 1日変更 平成15年10月10日登記	
発行する株式の総数	<u>800株</u>	
	4万株	平成15年 4月 1日登記

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
 会社法人等番号 0111-01-034249

発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 <u>200株</u>	
	発行済株式の総数 <u>1万株</u>	平成15年 4月 1日登記
	発行済株式の総数 <u>2万株</u>	平成15年10月 1日登記
資本の額	<u>金1000万円</u>	
	<u>金5億円</u>	平成15年 4月 1日登記
役員に関する事項	取締役 <u>坂口洋文</u>	
	取締役 <u>坂口洋文</u>	平成15年 6月18日重任
		平成15年 6月30日登記
	取締役 <u>宮崎仁人</u>	
		平成15年 3月31日辞任
		平成15年 4月 1日登記
	取締役 <u>佐藤賢一</u>	
		平成15年 3月31日辞任
		平成15年 4月 1日登記
取締役 <u>中澤輝夫</u>		平成15年 4月 1日分割 により就任
		平成15年 4月 1日登記
		平成15年 6月18日重任
		平成15年 6月30日登記
		平成15年 9月30日辞任
		平成15年10月10日登記

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
 会社法人等番号 0111-01-034249

取締役	<u>森 口 博 行</u>	平成15年 4月 1日分割 により就任
取締役	<u>森 口 博 行</u>	平成15年 4月 1日登記
取締役	<u>森 口 博 行</u>	平成15年 6月 18日重任
取締役	<u>森 口 博 行</u>	平成15年 6月 30日登記
取締役	<u>太 田 義 勝</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>太 田 義 勝</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>山 名 昌 衛</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>山 名 昌 衛</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>河 野 盾 臣</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>河 野 盾 臣</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>川 上 巧</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>川 上 巧</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>木 谷 彰 男</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>木 谷 彰 男</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>杉 山 高 司</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>杉 山 高 司</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>坂 東 正 男</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>坂 東 正 男</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>松 崎 正 年</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>松 崎 正 年</u>	平成15年 10月 10日登記
取締役	<u>松 本 泰 男</u>	平成15年 10月 1日就任
取締役	<u>松 本 泰 男</u>	平成15年 10月 10日登記
<u>東京都あきる野市二宮1169番地</u>		
<u>代表取締役</u> <u>坂 口 洋 文</u>		
<u>東京都あきる野市二宮1169番地</u>		平成15年 6月 18日重任
<u>代表取締役</u> <u>坂 口 洋 文</u>		平成15年 6月 30日登記

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
会社法人等番号 0111-01-034249

会社分割	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカ株式会社から分割 平成15年 4月 1日登記
	大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルミノルタ株式会社から分割 平成15年10月 1日登記
登記記録に関する 事項	設立 平成14年10月 1日登記
	平成15年10月1日東京都千代田区丸の内一丁目6番1号に本店移転 平成15年10月27日登記 平成15年10月27日閉鎖

これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。

平成15年10月28日
東京法務局新宿出張所
登記官

長 谷 川 正



整理番号 ツ443199

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

(Partial translation)

CERTIFICATE FOR ALL MATTERS AS RECORDED IN THE COMMERCIAL REGISTER

1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Konica Minolta Business Technologies, Inc.
Legal Person No. 0199-01-085090

Company Name	Konica Minolta Business Technologies, Inc.
Main Office	1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Public Notice	Public notices of the Company shall be published in "The Nihon Keizai Shimbun".
Date of establish-ment of corporation	October 1, 2002
(omitted)	
Matters relating to registration record	Relocation of main office from 26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo
Registered on October 21, 2003	

I hereby certify that all matters set forth herein are in the current record of the Commercial Register and valid.

November 11, 2003 The Tokyo Legal Affairs Bureau
Registrar, Seiichi Yoshioka (seal)

履歴事項全部証明書

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
会社法人等番号 0199-01-085090

商 号	コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社	
本 店	東京都千代田区丸の内一丁目6番1号	
公告をする方法	日本経済新聞に掲載してこれを行う	
会社成立の年月日	平成14年10月1日	
目的	1. 事務用機械器具の製造及び販売 2. 電子部品、通信機械器具等の電気・電子機械器具の製造及び販売 3. 前各号に関連するデバイス、部品、材料等の製造及び販売 4. 前各号に関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業 5. 印刷業及び製版業 6. 前各号に附帯または関連する一切の業務	
発行する株式の総数	4万株	
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 2万株	
資本の額	金5億円	
役員に関する事項	取締役 太田 義勝 取締役 払口 洋文 取締役 山名 昌衛 取締役 河野 盾臣 取締役 川上 巧	平成15年10月 1日就任 平成15年 6月 18日就任 平成15年10月 1日就任 平成15年10月 1日就任 平成15年10月 1日就任

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
会社法人等番号 0199-01-085090

	取締役 木谷 彰男	平成15年10月 1日就任
	取締役 杉山 高司	平成15年10月 1日就任
	取締役 板東 正男	平成15年10月 1日就任
	取締役 松崎 正年	平成15年10月 1日就任
	取締役 松本 泰男	平成15年10月 1日就任
	取締役 森口 博行	平成15年 6月18日就任
	京都府京都市上京区衣櫻通榎木町上る門跡町2 86番地 代表取締役 太田 義勝	平成15年10月 1日就任
	監査役 納谷 幹夫	平成15年10月 1日就任
	監査役 中澤 輝夫	平成15年10月 1日就任
	監査役 池内 康	平成15年10月 1日就任
	監査役 内之倉 太志	平成15年 4月 1日分割 により就任
登記記録に関する 事項	平成15年10月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号から本店移転 平成15年10月21日登記	

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
会社法人等番号 0199-01-085090

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明
した書面である。

平成15年11月11日
東京法務局
登記官

吉岡 誠



整理番号 オ433415 * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
8/3



Docket No.: 44085-169

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277
Shoji IMAIZUMI, et al. : Confirmation Number: 3540
Application No.: 10/637,661 : Group Art Unit: 2624
Filed: August 11, 2003 : Examiner: Wenpeng Chen
For: IMAGE FORMING APPARATUS

CONSENT OF ASSIGNEE UNDER 37 CFR § 1.48(a)(5)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

1. I, Masaru Kamei, am General Manager of Intellectual Property Center
(PRINT or TYPE NAME) (TITLE)
of Konica Minolta Technology Center, Inc., 1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo
191-8511 Japan
(COMPANY NAME and ADDRESS)

assignee to the above-referenced application, and the sole owner of all right to, title for, and interest in the referenced application. The assignment was presented for recordation on September 24, 1999 which appears at Reel 010266, Frame 0548, and one copy is attached. A merger/name change document is also attached herewith, together with its English translation.

2. I am fully authorized to execute legal documents on behalf of Konica Minolta Business Technologies, Inc.

(COMPANY NAME)

3. I am familiar with the above-referenced application, including the request that said application be changed from an application in the names of Shoji IMAIZUMI; Yoshihiko

HIROTA; Hiroshi SUGIURA and Toshio TSUBOI to an application in the names of Shoji IMAIZUMI; Yoshihiko HIROTA and Hiroshi SUGIURA.

4. Konica Minolta
Business Technologies, Inc. hereby consents to the amendment of
(COMPANY NAME)

inventors for the above-referenced application by deleting the name Toshio TSUBOI.

5. In accordance with 37 CFR § 3.73, the assignee hereby certifies that the evidentiary documents with respect to its ownership have been reviewed and that to the best of the assignee's knowledge and belief, title is in the assignee seeking to take this action.

Respectfully submitted,

Date: 4/8/05



(SIGNATURE)

Masaru Kamei
(PRINT or TYPE NAME)
General Manager of
Intellectual Property Center
(TITLE)



**BEFORE THE OFFICE OF ENROLLMENT AND DISCIPLINE
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

LIMITED RECOGNITION UNDER 37 CFR § 10.9(b)

Mr. Tomoki Tanida is hereby given limited recognition under 37 CFR §10.9(b) as an employee of McDermott, Will & Emery to prepare and prosecute patent applications in which the patent applicant is the client of McDermott, Will & Emery and the attorney or agent of record in the applications is a registered practitioner who is a member of McDermott, Will & Emery. This limited recognition shall expire on the date appearing below, or when whichever of the following events first occurs prior to the date appearing below: (i) Mr. Tomoki Tanida ceases to lawfully reside in the United States, (ii) Mr. Tomoki Tanida's employment with McDermott, Will & Emery ceases or is terminated, or (iii) Mr. Tomoki Tanida ceases to remain or reside in the United States on an H-1B visa.

This document constitutes proof of such recognition. The original of this document is on file in the Office of Enrollment and Discipline of the U.S. Patent and Trademark Office.

Expires: June 1, 2006



Harry I. Moatz
Director of Enrollment and Discipline